

DOCKET NO: 294227US0X PCT

IN THE UNITED STATES PATENT & TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF :
HARALD GROEGER, ET AL. : ATTN: APPLICATION DIVISION
SERIAL NO: 10/593,567 :
FILED: SEPTEMBER 20, 2006 :
FOR: PROCESS FOR PREPARING :
OPTICALLY ACTIVE AMINO ACIDS USING :
A WHOLE-CELL CATALYST :

PETITION UNDER 37 C.F.R. §1.47(A)

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

The undersigned Petitioners hereby request that the executed oath/declaration under 37 C.F.R. § 1.63 submitted herewith be accepted in lieu of the fact that Prof. Werner Hummel, who is a named inventor on the above-identified application, refuses to sign the oath/declaration after numerous diligent and *bona fide* attempts have been made to obtain the signature thereof. Evidence substantiating these unsuccessful attempts, which have in fact been made to obtain a properly executed oath/declaration from Prof. Werner Hummel, are summarized in detail in the following "Statement of Facts," as attested to and executed by Ms. Sandra Wissel.

STATEMENT OF FACTS

On three separate occasions, Ms. Sandra Wissel mailed a copy of the enclosed oath/declaration to Prof. Werner Hummel, along with the enclosed accompanying letters dated August 22, 2006, October 2, 2006, and December 8, 2006. Successful delivery of the mailings of October 2, 2006, and December 8, 2006, are substantiated by the enclosed evidentiary mail return receipts with corresponding signature confirmation confirming receipt and acceptance of the oath/declaration by Prof. Werner Hummel.

Application No. 10/593,567
Attorney Docket No. 294227US
Petition under 37 C.F.R. §1.47(a)

Although I have made numerous diligent and *bona fide* attempts to obtain a properly executed oath/declaration from Prof. Werner Hummel, as of the date that this Statement of Facts was executed, a duly executed oath/declaration has not been received from Prof. Werner Hummel.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States that the foregoing is true and correct.


Ms. Sandra Wissel

June 20, 2007
Date

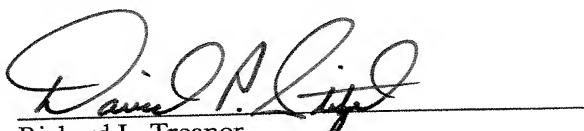
The refusal of Prof. Werner Hummel to duly execute the oath/declaration is evidenced by the forgoing diligent and *bona fide* attempts made by Ms. Sandra Wissel to obtain the signature thereof. It is readily apparent that Prof. Werner Hummel refuses to duly execute the oath/declaration, as substantiated by the enclosed evidentiary mail return receipts with corresponding delivery/signature confirmation, which confirm receipt and acceptance of the oath/declaration by Prof. Werner Hummel.

In accordance with 37 C.F.R. §1.47(a), enclosed herewith is the fee set forth in 37 C.F.R. §1.17(g), an executed Statement of Facts averring to the foregoing diligent and *bona fide* attempts made by Ms. Sandra Wissel to obtain a properly executed oath/declaration from Prof. Werner Hummel, accompanying documentary evidence substantiating these efforts, and an oath/declaration under 37 C.F.R. §1.63, which has been executed by the named inventors on the above-identified application, except for Prof. Werner Hummel, who refuses to sign.

Consequently, it is respectfully requested that this petition be GRANTED.

Respectfully submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Richard L. Treanor
Attorney of Record
Registration No. 36,379

Customer Number
22850

Tel: (703) 413-3000
Fax: (703) 413 -2220
(OSMMN 06/04)

David P. Stitzel
Attorney of Record
Registration No. 44,360

Degussa AG • P.O.Box 1345 • 63403 Hanau • Germany

Degussa AG
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
DEUTSCHLAND

**Herrn Professor
Werner Hummel
Claudiusstrasse 11**

T +49-6181-59-01
F +49-6181-59-3030

**52445 Titz
GERMANY**

www.degussa.com

22.Aug.2006

**Unser Zeichen 200410021 (früher: 040055 AM)
Verfahren zur Herstellung von optisch aktiven Aminosäuren mittels
eines Ganzzellkatalysators
Validierung zur PCT-Patentanmeldung PCT/EP2005/002933**

Kontakt:
Sandra Wissel

Degussa AG
Intellectual Property
Management
PATENTE & MARKEN
Standort Hanau

S-IPM-PAT
Unser Zeichen:
200410021

T +49 6181-59-2016
F +49 6181-59-4304

ipm_pat_hanau@degussa.com

Sehr geehrter Herr Professor Hummel,

zu Ihrer Information möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir obige PCT-Anmeldung in folgenden Staaten validieren werden:

CA, CN, JP, US; EP

Wir bitten Sie, die beigefügten Formulare an den angekreuzten Stellen zu unterzeichnen und zu datieren (bitte in US-Schreibweise – MM/TT/JJJJ) und

innerhalb von zwei Wochen

an

**Degussa AG
S-IPM-PAT
Postcode 84/339
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
DEUTSCHLAND**

zurückzusenden.

Bitte lassen Sie auf dem Assignment für Canada zusätzlich einen **Zeugen** unterschreiben. Zeuge kann hierbei **jede** volljährige Person sein.

Besten Dank im Voraus.

Seite 02

Mit freundlichen Grüßen
Degussa AG

gez. Dr. Stefan Retzow gez. Sandra Wissel

Dieses Schreiben wurde vollautomatisch erstellt. Der Inhalt ist auch ohne Unterschrift verbindlich

Anlagen

CA-Assignment-Formular
US-Declaration-Formular
US-Assignment-Formular
PCT-Veröffentlichung

[Letter from Degussa AG, Hanau, Germany, to Professor Werner Hummel, Titz, Germany,
dated 22 August 2006]

**Our reference 200410021 (previously: 040055 AM)
Process for preparing optically active amino acids using a whole-cell catalyst
Validation for PCT patent application PCT/EP2005/002933**

Dear Professor Hummel,

We are writing to inform you that we are going to validate the abovementioned PCT application in the following states:

CA, CN, JP, US; EP

We would ask you to sign and date the attached forms at the places marked with a cross (please date in the US style – MM/DD/YYYY) and return them

within two weeks

to

**Degussa AG
S-IPM-PAT
Postcode 84/339
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
GERMANY.**

Please arrange for a witness to also sign the assignment for Canada. Witnesses can be any person of full age.

Many thanks in advance.

Yours sincerely
Degussa AG

signed Dr Stefan Retzow

signed Sandra Wissel

This letter was produced automatically and is valid even unsigned.

Enclosures

CA Assignment Form

US Declaration Form

US Assignment Form

PCT Publication

Degussa AG, Postfach 1345, 63403 Hanau

Einschreiben mit Rückschein

Herrn Professor
Werner Hummel
Claudiusstrasse 11

52445 Titz
GERMANY

Degussa AG
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
DEUTSCHLAND

T +49-6181-59-01
F +49-6181-59-3030

www.degussa.com

02.Oct.2006

Kontakt:
Sandra Wissel

Degussa AG
Intellectual Property
Management
PATENTE & MARKEN
Standort Hanau

S-IPM-PAT
Unser Zeichen:
200410021

T +49 6181-59-2016
F +49 6181-59-4304

ipm_pat_hanau@degussa.com

**Unser Zeichen 200410021 (früher: 040055 AM)
Verfahren zur Herstellung von optisch aktiven Aminosäuren
mittels eines Ganzzellkatalysators**

Sehr geehrter Herr Professor Hummel,

die erbetene Stellungnahme/Zusendung von Unterlagen liegt noch
nicht vor.

Zur Vermeidung von unnötigen Kosten möchten wir Sie dringend bitten,
die erbetene Stellungnahme/Zusendung nunmehr

innerhalb von zwei Wochen

an

**Degussa AG
S-IPM-PAT
Postcode 84/339
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
DEUTSCHLAND**

zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen
Degussa AG

Dieses Schreiben wurde vollautomatisch erstellt. Der Inhalt ist auch ohne Unterschrift verbindlich.

Anlagen

Kopie unseres Schreibens vom 22.08.06 samt Anlagen

[Registered letter with advice of delivery from Degussa AG, Hanau, Germany, to Professor Werner Hummel, Titz, Germany, dated 2 October 2006]

Our reference 200410021 (previously: 040055 AM)

Process for preparing optically active amino acids using a whole-cell catalyst

Dear Professor Hummel,

We have still not received the statement/documents requested.

To avoid unnecessary expenses, we would urge you to return the statement/documents requested

within two weeks

to

**Degussa AG
S-IPM-PAT
Postcode 84/339
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
GERMANY.**

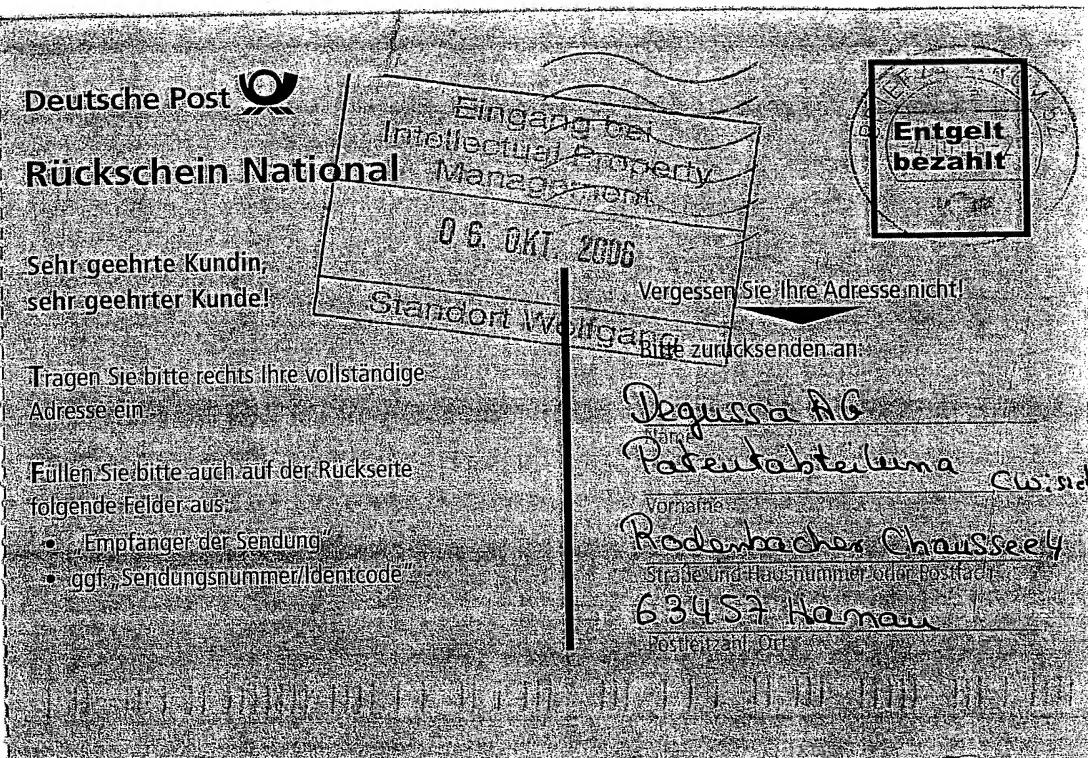
Yours sincerely

Degussa AG

This letter was produced automatically and is valid even unsigned.

Enclosures

Copy of our letter of 22.08.06 including enclosures



Rückschein National

Sendungsnummer/Identcode: **RV 25 134 919 2DE**

Bitte unbedingt die Rückseite ausfüllen!

Auslieferungsvermerk:

Empfänger Ehegatte
 Empfangsbevollmächtigter
 Anderer Empfangsberechtigter
 Ersetzempfänger demnach AGB BRIEF NATIONAL
 D2W AGB RANK EXPRESS NATIONAL AD
Ich habe die Sendung dem Empfangsberechtigten übergeben.

Datum: **04.10.06**

Postmitarbeiter/Zusteller: Unterschrift:

Empfänger der Sendung:

Name/Vorname/Firma: **PROFI WÖMMEL**

Straße und Hausnummer oder Postfach: **GLENZDORF STRASSE 1**

Postleitzahl/Ort: **52445 TITIZEN**

Empfangsbestätigung:

Name/Vorname in GROSSBUCHSTABEN: **W. WÖMMEL**

Ich bestätige, die Sendung am heutigen Tag erhalten zu haben.

Datum: **04.10.06** Empfangsberechtigter: Unterschrift:

Deutsche Post

[Stamp]

Fee Paid

National Recorded Delivery Form

Remember to include your address

Dear Customer,

Please fill in your full address on the right.

Please return to:

Degussa AG

Surname

Patent Department (Wissel)

Forename

Rodenbacher Chaussee 4

Street and house number or PO box

63457 Hanau

Post code, town

Received by

Intellectual Property

Management

06 OCT. 2006

Location Wolfgang

National Recorded Delivery Form
Consignment No./Ident code

RV 25 134 919 2DE

The reverse must be completed

Delivery note

Addressee Spouse

Authorized representative

Other authorized recipient

(Substitute recipient according to NATIONAL LETTER
or NATIONAL PACKET/EXPRESS terms)

I have handed over the consignment to the
authorized recipient.

Date

04.10.06

Post office employee: Signature

X [signed]

Addressee

Surname, forename/company name

PROF. HUMMEL

Street and house number or PO box

CLAUDIUSSTRASSE 11

Post code, town

52445 TITZ

Acknowledgment of receipt

Surname and forename in CAPITAL LETTERS

Hummel, W.

I confirm that I have received the consignment today.

Date

04.10.06

Authorized representative: Signature

X W. Hummel

Degussa AG, Postfach 1345, 63403 Hanau

Einschreiben mit Rückschein

Herrn Professor
Werner Hummel
Claudiusstrasse 11

52445 Titz
GERMANY

Degussa AG
Rodenhacher Chaussee 4
63457 Hanau
DEUTSCHLAND

T +49-6181-59-01
F +49-6181-59-3030

www.degussa.com

08.Dez.2006

Kontakt:
Sandra Wissel

Degussa AG
Intellectual Property
Management
PATENTE & MARKEN
Standort Hanau

S-IPM-PAT
Unser Zeichen:
200410021

T +49 6181-59-2016
F +49 6181-59-4304

ipm_pat_hanau@degussa.com

**Unser Zeichen 200410021 (früher: 040055 AM)
Verfahren zur Herstellung von optisch aktiven Aminosäuren
mittels eines Ganzzellkatalysators**

Sehr geehrter Herr Professor Hummel,

wir kommen zurück auf unsere Schreiben an Sie vom 22. August 2006
sowie unsere Erinnerung vom 2. Oktober 2006.

die erbetene Zusendung von der unterzeichneten Unterlagen liegt uns noch
immer nicht vor.

Zur Vermeidung von unnötigen Kosten sowie Vermeidung eines Rechts-
verlustes möchten wir Sie dringend bitten, die erbetenen unterzeichneten
Formulare nunmehr

umgehend

an

**Degussa AG
S-IPM-PAT
Postcode 84/339
Rodenhacher Chaussee 4
63457 Hanau
DEUTSCHLAND**

zurückzusenden.

Mit freundlichen Grüßen
Degussa AG

Dieses Schreiben wurde vollautomatisch erstellt. Der Inhalt ist auch ohne Unterschrift verbindlich.

Anlagen: Kopie unseres Schreibens vom 22.08.06 samt Anlagen + Kopie
Erinnerung vom 02.10.2006

[Registered letter with advice of delivery from Degussa AG, Hanau, Germany, to Professor Werner Hummel, Titz, Germany, dated 8 December 2006]

Our reference 200410021 (previously: 040055 AM)

Process for preparing optically active amino acids using a whole-cell catalyst

Dear Professor Hummel,

We refer to our letter to you dated 22 August 2006 and our reminder dated 2 October 2006.

We have still not received the signed documents requested.

To avoid unnecessary expenses and loss of a right, we would urge you to return the signed forms requested

without delay

to

**Degussa AG
S-IPM-PAT
Postcode 84/339
Rodenbacher Chaussee 4
63457 Hanau
GERMANY.**

Yours sincerely

Degussa AG

This letter was produced automatically and is valid even unsigned.

Enclosures: Copy of our letter of 22.08.06 including enclosures + copy of reminder of 02.10.2006



Rückschein National

Diesen Schüttstreifen bitte mehrfach ausdrucken.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde!

Tragen Sie bitte rechts Ihre vollständige
Adresse ein:

Füllen Sie bitte auch auf der Rückseite
folgende Felder aus:

- Empfänger der Sendung
- ggf. Sendungsnummer/Identcode



H00043353Z

Eingang bei
Intellectual Property

Wichtig! Um Vergessen Sie Ihre Adresse nicht!

1.3. B
Standort

Zurücksenden an

Degussa AG PAT
Vor dem
Fass

Von
Bodenacher Chaussee 4

Stadt und Hausnummer Postleitzahl

63457 Hanau
Postleitzahl, Ort



09/04/04
Datum
Ich bestätige die Sendung am heutigen Tag erhalten zu haben.
Empfangsberechtigter Unterschrift

Name und Vorname im GROSSBUCHSTABEN

Empfangsberechtigung

Stempelstelle
Postleitzahl, Ort

Von Absender
unterzeichnet

SICHERER RÜCKSICHTSNAHMERÜCKSICHT	
Name, Vorname/Firma	
Strasse und Hausnummer oder Postleitzahl	
GUTACHTUNGSSTADT	
Postleitzahl, Ort	
Empfänger der Sendung	
Sendungsnummer/Identcode	

Postamt/Abteilung/Zustellamt: Unterschrift	
berichtigten Übergebnen	
Ich habe die Sendung dem Empfänger bzw. AGF/PACET/EXPRESS NATIONAL (Essteller/empfänger gemäß AGF/BRIEF-NATIONAL)	
<input type="checkbox"/> Andrer Empfangsberechtigter <input type="checkbox"/> Empfangsberechtigter <input type="checkbox"/> Ehegatte <input type="checkbox"/> Eltern <input checked="" type="checkbox"/> Empfänger	
Auslieferungsvorname/nachname	

Rückschein National

Bitte unbedingt die Rückseite ausfüllen!

Deutsche Post

[Stamp]
Fee Paid

National Recorded Delivery Form

Remember to include your address

Dear Customer,

Please fill in your full address on the right.

Please return to:

Degussa AG PAT

Surname

Mrs Wissel

Forename

Rodenbacher Chaussee 4

Street and house number or PO box

63457 Hanau

Post code, town

Please also complete the following boxes

overleaf:

- "Addressee"
- "Consignment No./Ident code" if applicable

[bar code]

H00043353Z

Received by

Intellectual Property

Management

13 DEC. 2006

Location Wolfgang

National Recorded Delivery Form
Consignment No./Ident code

The reverse must be completed

Delivery note

Addressee Spouse

Authorized representative

Other authorized recipient

(Substitute recipient according to NATIONAL LETTER
or NATIONAL PACKET/EXPRESS terms)

I have handed over the consignment to the
authorized recipient.

Date

09.12.06

Post office employee: Signature

X [signed]

Addressee

Surname, forename/company name

PROFESSOR HUMMEL

Street and house number or PO box

CLAUDIUSSTRASSE 11

Post code, town

52445 TITZ

Acknowledgment of receipt

Surname and forename in CAPITAL LETTERS

Hummel, W.

I confirm that I have received the consignment today.

Date

09.12.06

Authorized representative: Signature

X [signed]